

我國專利侵權訴訟中的 現有技術抗辯：司法實踐 十二週年回顧（下）

張韜略、喬琳

五、爭議點之三： 現有技術抗辯的比對方式（對象）

（一）法律文本中的兩種比對方式

根據《專利法》“證明其實施的技術……屬於現有技術”的表述，現有技術抗辯的比對應該在被控侵權技術與現有技術之間直接進行。如果假設專利技術為 A，被控侵權技術為 B，某項現有技術為 C，那麼《專利法》的比對思路僅涉及 B 與 C 之間的比較。儘管在比對之前，法院還是得藉助 A 來明確 C 的範圍，並且很多時候必須藉助 A 的技術特徵的抽象程度來描述 B 的技術特徵，從而方便後續 B 與 C 的比對，⁴⁶但無論如何，該思路都不涉及專利技術(A)和現有技術(C)之間的直接比對。

但《解釋》規定，認定現有技術抗辯成立時，要求“被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的”。這意味着只有被訴落入專利權保護範圍的技術特徵，才需要進行對比。⁴⁷這種思路先比對 A 和 B，利用 A 對 B 做篩選得到 B' 之後，再進行 B' 和 C 的比較，這就要求更多的審查步驟（表 2）。顯然，經由 A 和 B 的比較之後，被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵（B'），可能會少於被控侵權技術 B 本身含有的所有特徵。例如，假設被控侵權技術 B 含有 a、b、c 三個技術特徵⁴⁸，但僅有 a、b 兩個技術特徵落入專利技術 A 的保護範圍，在這種情況下，抗辯人只要根據 a、b 兩個技術特徵（B'）去尋找對應的現有技術即可，無需按照 a、b、c、三個技術特徵去尋找對應的現有技術。而技術特徵的減少，意味着潛在現有技術範圍的擴大以

及抗辯成功率提高。⁴⁹可見，《解釋》的比對思路是有助於主張現有技術抗辯一方的。

表 2：我國專利法和司法解釋規定了不同的現有技術比對方式

	步驟 1	步驟 2	步驟 3	步驟 4
《專利法》			×	
《解釋》	分解、確定專利方案的技術特徵	分解、確定被控侵權方案技術特徵	確定被訴落入專利權利要求的全部技術特徵	上述技術特徵是否被現有技術所披露

依據當年參與起草《解釋》的最高人民法院知識產權庭的觀點，《解釋》的比對方式並不涉及專利技術(A)和現有技術(C)之間的直接比對，因為該司法解釋僅要求將“被訴落入專利權保護範圍的技術特徵而非被訴侵權人實施技術的全部技術特徵”進行對比，“至於該特徵是否最終落入專利權的保護範圍，並不會影響現有技術抗辯的認定”。⁵⁰該觀點認為，參與比對者僅是“被訴落入”（而並不一定是“最終落入”）專利保護範圍的技術特徵，所以並非將專利技術作為比對基礎。個別地方法院的審判指導意見也有類似規定。例如，北京市高級人民法院的審判指南指出，“審查現有技術抗辯是否成立，應當判斷被訴落入專利權保護範圍的技術特徵與現有技術方案中的相應技術特徵是否相同或等同，而不應將涉案專利與現有技術進行比對”。⁵¹

然而，筆者認為，在目前司法機關普遍採取先確定侵權、再審理現有技術抗辯的思路之下，法院最終確定的“被訴落入專

利權保護範圍的技術特徵”，到最後往往也只會是涉案專利的技術特徵，而現有技術抗辯比對在實際上將轉變成爲涉案專利技術特徵與現有技術技術特徵之間的比對⁵²，即便法院表面上不承認。試舉例說明如下。

第一種情況：如果被控侵權技術 B 含有 a、b、c 三個技術特徵，恰好與涉案專利技術 A 含有的 a1、b1、c1 三個技術特徵分別對應且相同，那麼所謂“被訴落入專利權保護範圍的技術特徵”實際就是專利技術的三個技術特徵。⁵³

第二種情況：如果被控侵權技術 B 含有 a、b、c 三個技術特徵，涉案專利技術 A 只有 a1、b1 兩個技術特徵且與 B 的 a、b 分別對應相同，那麼所謂“被訴落入專利權保護範圍的技術特徵”實際還是專利技術的兩個技術特徵。

第三種情況：如果被控侵權技術 B 含有 a、b、c 三個技術特徵，涉案專利技術 A 有 a1、b1、d1 三個技術特徵，其中的 a1、b1 兩個技術特徵與 B 的 a、b 兩個技術特徵對應且相同，但 d1 並不出現在 B 之中。此時，按照先審查專利侵權的思路，法院可以直接認定專利侵權不成立，不再進行現有技術抗辯分析。⁵⁴

（二）地方審判指南和司法政策的解讀

如何理解和適用《專利法》與《解釋》規定的兩種並不完全一致的比對方式，成爲司法實踐的難點之一。有的地方法院堅持《專利法》的比對思路，強調以被控侵權技術的全部技術特徵爲基礎，與現有技術進行比對。例如，在修法後不久，江蘇省高級人民法院的審判指南認爲，“現有技術抗辯比對是一種建立在技術特徵逐個對比基礎上的總體性判斷，即經過對比後，如果被控侵權物的全部技術特徵分別與每一項現有技術方案的相應技術特徵相同或者等同的，可以得出現有技術抗辯成立的結論”。⁵⁵ 據此，在被控侵權物落入專利權保護範圍的情況下，被控侵權物的全部技術特徵都應該成爲比對的對象。

但最高人民法院很快在個案中提出了不同的觀點，強調並闡釋了《解釋》的比對方式。在 2012 年 7 月 11 日審結的“鹽城澤田機械有限公司與鹽城市格瑞特機械有限公司侵犯實用新型專利權糾紛再審申訴案”（下文簡稱“鹽城澤田案”）中，最高人民法院雖然也提到《專利法》的思路，即“在審查現有技術抗辯時，比較方法應是將被訴侵權技術方案與現有技術進行對

比，而不是將現有技術與專利技術方案進行對比”，但同時指出，現有技術抗辯的“審查方式則是以專利權利要求爲參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護範圍的技術特徵，並判斷現有技術中是否公開了相同或者等同的技術特徵。……對於被訴侵權產品中與專利權保護範圍無關的技術特徵，在判斷現有技術抗辯能否成立時應不予考慮”。⁵⁶ 據此，專利權利要求中的技術特徵才是現有技術比對的真正重要的基礎，因爲被訴侵權產品中與之無關的技術特徵，並不屬於現有技術抗辯的比對對象，而且，經過篩選之後餘下的技術特徵，勢必也是專利權利要求中的技術特徵。很顯然，最高人民法院在“鹽城澤田案”中立足於專利權利要求（篩選後的技術特徵）的解釋路徑，與江蘇省高級人民法院立足於被控侵權產品（全部技術特徵）的解釋路徑，產生了直接的衝突。

不過，該衝突似乎很快就得到一定程度的緩解。在 2013 年公佈的《最高人民法院知識產權案件年度報告（2012）》（下文簡稱“《年度報告》”）中，最高人民法院在提煉“鹽城澤田案”裁判要旨的同時，對其做了某種程度的修正，其指出：“（現有技術抗辯）比對方法是將被訴侵權技術方案與現有技術進行對比，在兩者並非相同的情況下，審查時可以專利權利要求爲參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護範圍的技術特徵，並判斷現有技術是否公開了與之相同或等同的技術特徵”。⁵⁷

有觀點認爲，這是對“鹽城澤田案”的裁判要旨的“提煉和擴展”。⁵⁸ 但筆者認爲，《年度報告》的上述觀點還帶有協調兩種不一致的比對思路的味道：首先，它重申了《專利法》將被訴侵權技術方案與現有技術進行對比的基本原則，體現了對《專利法》的尊重；其次，它要求在被訴侵權技術方案與現有技術不相同的情況下，才引入《解釋》的比對方式，這擺正了《解釋》相對於《專利法》規定的補充地位。相比“鹽城澤田案”的裁判思路，《年度報告》的觀點更加合理和靈活，兼顧了合法性與司法審判效益。

（三）司法個案中的比對方式

從樣本案例來看，2009 年之前有的法院在審理現有技術抗辯時，將專利權利要求、被控侵權產品和現有技術進行混合比對，或者裁判文書缺乏清晰區分兩類比對的說理。⁵⁹ 2009 年

後審結的個案仍偶爾出現這種情況。例如，在 2010 年審結的“浙江黃岩塑料機械廠等與深圳市恒泰達實業有限公司侵犯專利權糾紛上訴案”中，二審法院在比較了被控侵權產品與現有技術，認定兩者技術特徵相同、現有技術抗辯成立之餘，接着又比較並認定現有技術與專利技術方案有一個區別技術特徵。⁶⁰又如，在 2013 年審結的“陳某某與浙江樂雪兒家居用品有限公司、何某某及第三人溫某某侵害發明專利權糾紛案”中，二審法院認為，“現有技術的證明文件僅公佈了被訴侵權方法的部分技術特徵，而被訴侵權方法與涉案專利構成等同。因此，樂雪兒公司的現有技術抗辯不能成立”。⁶¹這些說理含糊地將侵權比對混雜在現有技術抗辯認定之中，與《專利法》和《解釋》的規定顯然是相悖的。

樣本案件還顯示，法院在《專利法》和《解釋》出臺之後都不再直接比對涉案專利與現有技術，而且更多判決明確援引了《解釋》的規定，先認定被控落入涉案專利權保護範圍的技術特徵，再將其與現有技術進行比對。例如，在 2011 年審結的“慈溪市水之源淨水設備有限公司訴鄒某某專利侵權糾紛案”，無論一審、二審還是提審的法院，都先分析了被訴侵權產品（管道接頭）落入涉案專利權保護範圍的全部技術特徵，然後再比對現有技術與被訴侵權產品相對應的技術特徵。⁶²又如，在 2011 年審結的“益而益（集團）有限公司與迅誠電業有限公司等公司侵犯實用新型專利權糾紛上訴案”中，法院認定被控侵權產品的 11 個技術特徵與涉案專利技術的 11 個技術特徵相同或者等同（但缺少了涉案專利權利要求記載的技術特徵 F、G），因此屬於被控侵權產品“被控落入涉案專利權保護範圍”的技術特徵，並將它們與現有技術逐一對比，最終得出它們與現有技術方案的相應技術特徵相同或者無實質性差異的結論。⁶³

然而，在某些樣本案件中，裁判文書的說理跳過了過渡“被控落入涉案專利權保護範圍的技術特徵”的步驟，直接比對被控侵權技術與現有技術。例如，在 2010 年審結的“廣州市諾米五金塑料有限公司與陳某某侵犯實用新型專利權糾紛上訴案”中，法院雖然援引了《解釋》的規定，但並沒有具體分析被訴落入的全部技術特徵，而是在認定某項專利構成現有技術之後，就直接將其與被控侵權產品比較，最終認定“該專利的權利要求書、說明書和附圖公佈的技術方案，包含了被控侵權產品的

技術特徵。被控侵權產品因採用了現有技術，不構成侵權”。⁶⁴這種跳過篩選階段的做法，可能與法院在侵權認定階段已經認定被控侵權技術方案完全覆蓋涉案專利方案或與之相同有關係。例如，在 2020 年審結的“崑山泓傑電子股份有限公司、蘇州卡洛奇人體工學科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案”⁶⁵中，由於當事人對被訴侵權的兩款電視機掛架的全部技術特徵完全覆蓋了涉案專利權利要求 1-4 的技術特徵沒有爭議，法院在現有技術抗辯環節並沒有過慮技術特徵，而是直接認定，被訴侵權的兩款電視機掛架的全部技術特徵與現有技術方案中的相應技術特徵相同（或者等同），因此現有技術抗辯成立。

而且，由於《專利法》和《解釋》規定的兩種比對方式的關係幽暗不明，裁判文書針對選擇哪種現有技術比對方式的說理並不清晰。頗為遺憾的是，《年度報告》所提倡的先根據《專利法》進行比對，在被訴侵權技術方案與現有技術不相同時再引入《解釋》的比對方法，在司法實踐中並沒有得到明顯的支持，沒能體現在樣本案例裁判文書的說理中。

六、爭議點之四：現有技術抗辯的比對標準是否統一

（一）司法解釋與地方審判指南

在修法之前，國內學界提出了寬鬆不一的現有技術抗辯比對標準，例如相同標準、等同標準、新穎性標準、有限創造性標準、創造性（顯而易見性）標準等，⁶⁶它們體現了傾向專利權人或社會公眾的不同價值取向。修改後的《專利法》對此依舊只字未提，但《解釋》則規定了所謂的“相同或者無實質性差異”的標準。⁶⁷

從比對標準的表述來看，《解釋》旗幟鮮明地選擇了專利侵權程序的相關標準和術語。因為新穎性、創造性標準等提法，明顯是借用了專利授權程序的標準和術語，並不適合用在專利侵權抗辯程序之中。而且，新穎性和創造性的概念，與相同和等同概念，無論在範圍和本質上，都存在差別，並不適合用於現有技術的抗辯。⁶⁸

其次，“相同或者無實質性差異”的概念與早年日本和國內

個別學者建議的“相同或十分接近”概念是類似的，其着眼點都是爲了將現有技術抗辯盡量限制在明顯簡單的案件之中，避免判斷複雜案件，避免與專利無效程序產生衝突。⁶⁹根據這種比對思路，現有技術抗辯必須遵循“一項單獨的技術方案”的原則，也即現有技術抗辯在原則上只能援引一項現有技術，不能組合兩項或多項現有技術。

然而，由於立法者在現有技術抗辯的價值取向上總體傾向於社會公眾，因此我國地方司法機關很快就對《解釋》的“無實質性差異”的規定做了擴張性的解釋。最典型的例子是上海市高級人民法院的《專利侵權糾紛審理指引》（2011）（第13條）⁷⁰和北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》（2013）（第125條）⁷¹，它們都規定，被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，如果“與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者等同，或者所屬技術領域的普通技術人員認爲被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的”，現有技術抗辯成立。與《解釋》比較，這些規定從兩個維度拓寬了現有技術抗辯的適用範圍：第一，在技術特徵的層面，允許“等同”比對而不限於“無實質性差異”比對；第二，在整個技術方案的層面，允許結合現有技術與所屬領域的公知常識，在一定程度上突破了單項現有技術比對的限制。

回顧歷史，可以發現這種拓展現有技術抗辯的做法在修法之前就已經出現在我國司法機關各類文件和個案判決⁷²之中，當時的尺度甚至更加寬鬆。例如，北京市高級人民法院在2001年公佈的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》中，針對“已有技術抗辯”就提出了“等同”⁷³和“顯而易見”⁷⁴的比對標準。最高人民法院在2003年發佈的《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》（會議討論稿）中，同樣允許技術特徵不完全相同的情況之下，“簡單結合”屬於一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術，且“不論被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的技術特徵是否相同或者等同”⁷⁵；甚至可以“簡單結合”多項公知技術，只要這種結合“沒有產生新的技術效果”。⁷⁶雖然，“顯而易見”標準及其必然附隨的結合多項現有技術的做法，與《解釋》的“無實質性差異”有明顯的直接衝突，後來沒有保留下來，但是，“等同”標準和“與公知常識的簡單組合”依然在概念窠臼之中頑強存續下來，成爲了司法擴張

現有技術抗辯的工具。

（二）法院在個案中適用的比對標準

根據樣本案例，法院在大多數案件中都適用了“相同或者無實質性差別”的規定。例如，在“慈溪市水之源淨水設備有限公司訴鄒某某專利侵權糾紛案”中，法院認定現有技術（韓國專利）所公開的技術方案與被訴侵權技術方案採用的技術方式無實質性差異，現有技術抗辯成立⁷⁷。在這些案件中，當區別特徵只是慣用手段的直接替換時，法院都適用了“無實質性差異”的規則。例如，在“廣東省深圳市理邦精密儀器股份有限公司與深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司專利侵權糾紛案”⁷⁸中，法院認爲防呆裝置可以根據需要，將防呆凸塊設置於插頭、防呆凹槽設置於插座，或者採用相反設置，上述區別特徵屬於慣用手段的直接置換，並無實質性差異。但是，如果兩個技術方案存在技術效果的差別，法院通常認定存在“實質性差異”。例如，在“廣州市兆鷹五金有限公司與被申請人黃岡艾格爾五金製造有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案”⁷⁹中，法院認爲儘管被控侵權產品的吸煙孔直徑比煙嘴接頭的橫截面大，但吸煙孔與接嘴截面積的比例並不能導出能夠達到空腔所能實現的防止將水吸入嘴中的技術效果，從而證明其與現有技術有實質性差別。

應該指出的是，儘管等同比對標準以及“與公知常識的簡單結合”並沒有直接規定在《解釋》之中，但從樣本案例的判決說理來看，它們在個案中得到了廣泛的適用，已經成爲目前法院認定是否存在“實質性差異”的重要輔助標準。就等同比對標準而言，樣本案例顯示，在現有技術抗辯成功的案例中，將近三分之一的案件都適用於了該標準。例如，在“崑山泓傑電子股份有限公司、蘇州卡洛奇人體工學科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛”案中，一審法院認爲，被控侵權技術與現有技術的唯一的區別之處在於轉動連接軸的結構特徵，但兩者“均是爲了將連接臂和連接片予以連接，屬於以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，是本領域普通技術人員無需經過創造性勞動就能聯想到的，二者並無實質性差異，構成等同”。⁸⁰在這裏，法院顯然是將等同技術特徵視爲“無實質性差異”技術特徵來看待的，而這種做法已經得到了最高司法機關的明確承認。⁸¹另外，在“區某某與托斯卡株式會社侵

犯發明專利權糾紛上訴案”中，法院認為，被控侵權技術與現有技術若干區別特徵要麼是採取了“基本相同的技術手段，具體實現方式上的細微差別僅是本領域技術人員所慣常使用技術手段的直接替換”，要麼是“功能基本相同的部件……使用這一部件以解決相應的技術問題是本領域技術人員所慣常採用的技術手段”，因此認定區別特徵“為本領域的公知常識，本領域技術人員採用該技術手段不需要付出任何創造性勞動”，所以“不能認為美國專利與被控侵權產品具有實質性差異”。⁸²可見，地方法院已經將慣常技術手段的替換、等同技術特徵、公知常識等諸多概念，都涵攝到《解釋》的“無實質性差異”的概念之下。

在不少案件中，法院認定某項區別技術特徵並非是公知常識或者缺乏相應證據，從而駁回現有技術抗辯⁸³，其中不乏由最高人民法院審結的案件。⁸⁴例如，在“中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案”中，最高人民法院認定區別特徵(具體電路板結構)“沒有被對比技術公開，也不是本領域的普通技術人員基於公知常識能夠從現有技術中直接或者毫無疑義得出的技術特徵。因此，被訴侵權技術方案與現有技術方案具有實質性的不同”。⁸⁵這說明最高人民法院在審查現有技術抗辯時，也已經將某項現有技術“與公知常識的簡單結合”，涵攝在《解釋》的“無實質性差異”概念之下。

七、評價與展望

(一)對修法得失的進一步評價

在《專利法》正式引入現有技術抗辯之前，我國業界對現有技術抗辯的技術方案範圍、比對順序、比對方式(對象)和比對標準存在不同程度的爭議。修法之後，《專利法》僅直接回應了比對方式和對象的問題，即明確了應該在被控侵權方案與現有技術之間進行比對。隨後的《解釋》在補充了《專利法》的上述規定之餘，也只是回應了比對標準的問題，提出了“相同或者無實質性差異”的判定規則而已。因此，當初立法者通過立法來確立“堅實的法律基礎”從而避免“施行上的不一致”的初衷，終究是沒有完全實現。

2008年修法和隨後司法解釋本身存在的遺憾，導致我國有關現有技術抗辯的法律適用仍存在一些不確定性。其中有的是老問題，例如抵觸申請可否作為現有技術抗辯的基礎，以及侵權比對是否是現有技術抗辯的前置程序的問題；有的則是圍繞新規則適用所產生的新問題，典型的諸如《專利法》和《解釋》在比對方式(對象)規定上的不一致，以及對“無實質性差異”比對標準的適用理解(尤其公知常識和等同的認定)。

(二)對修法之後司法適用的進一步評價

儘管立法和司法解釋層面有前述的不足，但經過十二年的司法實踐，我國司法機關已經通過大量的個案和審判指導意見，逐漸澄清了其中的某些問題，不過依然存在一些需要厘清的問題。

第一，就抵觸申請抗辯而言，司法實踐已經逐漸統一了認識，全面支持抵觸申請抗辯參照適用現有技術抗辯。尚待明確的問題或許僅是：是否只在相同侵權案件且在被控侵權技術方案與抵觸申請的技術方案相同之時，才可以類推適用現有技術抗辯。如果答案是肯定的，例如採納上海高院的觀點⁸⁶，將約束且簡化抵觸申請抗辯的適用，避免了等同認定的複雜情況。但是，既然現有技術抗辯不迴避等同侵權和等同比對，“參照適用現有技術抗辯”的抵觸申請抗辯，又以什麼理由來迴避等同侵權和等同比對呢？筆者認為，從抵觸申請實際不屬於現有技術出發，如果允許將其與所屬領域公知常識進行簡單組合之後來“參照適用現有技術抗辯”，是不符合專利法的利益平衡的。由於這種結合超出了專利權人和公眾能夠預期的範圍，禁止這種結合也就能夠與專利法的創造性判斷排除結合抵觸申請的規則⁸⁷相互呼應起來。然而，該邏輯並不必然順延到排除抵觸申請的等同技術方案“參照適用現有技術抗辯”。如果在這一點上，我國最高司法機關與上海高院一樣，都是持“親專利權人”的政策立場，那麼在司法解釋、司法政策或者指導案例中加以明確並做進一步的闡釋將更為妥當。

第二，就比對順序尤其是侵權比對是否是前置程序的問題，目前立法、行政和司法之間尚未達成一致觀點。但從樣本案例所反映的趨勢來看，近幾年司法機關已經將侵權認定確定為不可或缺的前置性步驟。筆者認為，這既符合專利侵權訴訟的邏輯，也符合我國司法審判的實際。就法律邏輯而言，法院

只有當請求權成立時，才有必要判定抗辯權是否成立。就我國司法實際而言，一審法院如果純粹追求司法效率，在不審查專利侵權的情況下，僅根據現有技術抗辯成立就徑直裁判，很有可能面臨二審駁回的訴累。⁸⁸ 況且，法院為了審查現有技術抗辯而比較被控侵權技術方案和現有技術之前，仍需要根據專利權利要求來確定現有技術範圍，並藉助專利權利要求的技術特徵來“錨定”被控侵權技術方案的特徵，所以優先審理現有技術抗辯能夠節省司法資源的說法，在許多案件中也並不屬實。然而，個別法院在認定不侵犯專利權之後，依然進行現有技術抗辯的比對，則屬多餘之舉。

第三，就《專利法》和《解釋》的比對方式（對象）規定不一致所引發的新問題，筆者認為，最高人民法院的《年度報告》已經給出了比較恰當的解決方案。在這種解釋路徑之下，《專利法》和《解釋》之間的關係是“是一種補充關係，而不是替代關係”。⁸⁹ 據之，現有技術抗辯的提出者或者法院可以根據個案情況靈活適用：如果被控侵權人能夠找到一項披露被控侵權技術全部特徵的現有技術的，可以節約程序，馬上成立現有技術抗辯；如果行不通，被控侵權人可以採取《解釋》規定的途徑，證明被控侵權技術落入專利權保護範圍的那些技術特徵（有可能少於被控侵權技術的所有技術特徵）已經為某項現有技術所披露。然而，該司法智慧自誕生之後就沒有受到應有的重視，地方法院在後續的審理中也沒有將其作為指導原則。現有的樣本案件雖然都是在《專利法》和《解釋》兩個比對方式之間進行選擇（更多選擇後者），但基本迴避了選擇過程的裁判說理。這些含糊不清的裁判說理，實際上遮蔽了司法機關可能根據《年度報告》的思路靈活適用比對方式的路徑，這是令人遺憾的現象，希望將來司法政策制定者能夠予以重視。

第四，就《解釋》規定的“無實質性差異”的比對標準，我國法院已經藉助地方法院審判指南、個案裁判（包括最高院）和法官發表的學術觀點⁹⁰，將其範圍明確拓展到“慣常技術手段的替換”、等同技術特徵、“公知常識的簡單結合”的情形。從樣本案例總結的支持和不支持的事由來看（圖3），它們在現有技術抗辯認定之中發揮了舉足輕重的作用，已經成為這類案件爭訟的“兵家必爭之地”，也是我國現有技術抗辯制度研究的新的重點。這些概念極富彈性，在某種程度增加了現有技術抗辯的不

確定性。雖然在不確定的法律概念和技術事實之中尋求利益的平衡，正是“專利遊戲”的精髓所在，但在現有技術抗辯案件日益增多的大背景之下，我國司法機關應該嚴格掌握這些法律概念的適用尺度，避免不恰當地損害到專利權人的利益。例如，在適用“公知常識的簡單結合”的規則時，應該查明現有抗辯者所主張的公知常識會否構成另一項現有設計從而違反了單一比對原則；在適用“慣用技術手段的替換”時，要注意這種替換是否導致多項不同技術特徵在組合之後出現了新的技術效果。■

作者：張韜略，同濟大學法學院副教授；喬琳，同濟大學法學院碩士研究生

⁸⁸張曉都：《專利侵權判定：理論探討與審判實踐》，法律出版社，2008年版，第113頁。

⁸⁹尹新天：《專利法詳解》，知識產權出版社，2011年版，第707頁。

⁹⁰為討論方便，本文假設的所有權利要求例子都是封閉式的。

⁹¹張廣良：“現有技術抗辯適用規則：法律規定中的差異及其剖析”，載《中國專利與商標》，2010年第2期，第53頁。

⁹²孔祥俊、王永昌、李劍：“《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》適用的若干問題”，載《電子知識產權》，2010年第2期，第80頁。

⁹³參見2017年北京市高級人民法院發佈的《專利侵權判定指南》第143條、144條；2013年北京市高級人民法院發佈的《專利侵權判定指南》第131條（僅涉及外觀設計專利侵權的現有設計抗辯）。

⁹⁴參見（2013）浙知終字第399號民事判決書。法院認為，“安耐公司提供的證據均未能揭示產品內部的具體結構，特別是未能展現涉案專利發明點即中空可拆分結構相對應的技術特徵，缺乏可以作為現有技術與安耐公司涉案產品被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵進行比對的基礎”。

⁹⁵參見（2019）浙01民初2291號民事判決書。在此案中，法院在認定被控侵權產品包含了涉案專利的相同和等同的技術特徵之後，在現有技術抗辯之中就直接以專利的技術特徵作為對比基礎，最後認定“本專利權利要求4的上述附加技術特徵並未被該專利（現有技術）公開，同時也未有證據表明其屬於本領域的公知常識”，所以現有技術抗辯不成立。

⁵⁴如果法院繼續進行現有技術抗辯比較的,則此時“被訴落入專利權保護範圍的技術特徵”應該只有B的a、b兩個技術特徵(對應A的a1、b1),此時比較對象確實不再是專利技術方案,但這種情況似乎沒有出現在司法實踐裏。

⁵⁵參見江蘇省高級人民法院:《侵犯專利權糾紛案件審理指南(2010)》,5.1.5“對比方法”。

⁵⁶參見最高人民法院(2012)民申字第18號民事裁決書。

⁵⁷參見《最高人民法院知識產權案件年度報告(2012)》第9條。

⁵⁸王超:《現有技術抗辯實務研究(二):比對順序》,“知識產權那點事”微信公眾號,2017年10月25日,最後訪問日期:2021年4月24日。

⁵⁹參見(2006)滬一中民五(知)初字第379號民事判決書。在此案中,法院認定被控侵權產品與本案專利權利要求4引用權利要求2的技術方案完全相同,而與現有技術之間存在一定的差別。

⁶⁰參見(2009)粵高法民三終字第381號民事判決書;又如“杭州賽諾菲安萬特民生製藥有限公司訴深圳海王藥業有限公司、上海科苑藥房有限公司侵害發明專利權糾紛案”,參見(2006)滬一中民五(知)初字第379號民事判決書。

⁶¹參見(2013)民提字第225號民事判決書。

⁶²參見(2011)民提字第343號民事判決書。該案一審和二審都認定現有技術並未完全覆蓋被訴侵權產品中被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵,現有技術抗辯不成立,但提審階段,最高人民法院推翻了前述認定,認定現有技術的方案與被訴侵權技術方案採用的技術方式無實質性差異。

⁶³參見(2011)民三終字第1號民事判決書。

⁶⁴參見(2010)粵高法民三終字第141號民事判決書。

⁶⁵參見(2020)最高法知民終412號民事判決書。

⁶⁶參見張鵬、崔國振:“現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析”,載《知識產權》,2009年第1期,第64頁。

⁶⁷江蘇高院也將該司法解釋的表述一字不差地搬進其審理指南之中。參見江蘇省高級人民法院:《侵犯專利權糾紛案件審理指南》(2010),5.1.4“對比原則”。

⁶⁸張榮彥:“也談現有技術抗辯的認定”,載《中國專利與商標》,2007年第5期,第67頁。

⁶⁹日本學者中山信弘的類似觀點參見Nobuhiro Nakayama, *Industrial Property Law*, Section 8 Infringement, Koubundou Publisher, 2000. 4.,

轉引自張曉都:《專利侵權判定:理論探討與審判實踐》,法律出版社,2008年版,第105-106頁;國內觀點參見尹新天:《專利權的保護》(第2版),知識產權出版社,2005年版,第494頁。

⁷⁰2011年上海市高級人民法院《專利侵權糾紛審理指引》第13條規定:“……現有技術抗辯規則在等同侵權和相同侵權中均可適用。被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵,與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者等同的,或者該領域普通技術人員認為被控侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合的,應當認定被訴侵權人實施的技術屬於現有技術,現有技術抗辯能夠成立。

⁷¹也參見2017年北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第137條。

⁷²諸如“杭州賽諾菲安萬特民生製藥有限公司訴深圳海王藥業有限公司、上海科苑藥房有限公司侵害發明專利權糾紛案”,參見(2006)滬一中民五(知)初字第379號民事判決書。

⁷³2001年北京市高級人民法院公佈的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第100條規定:已有技術抗辯,是指在專利侵權訴訟中,被控侵權物(產品或方法)與專利權利要求所記載的專利技術方案等等的情况下,如果被告答辯並提供相應證據,證明被控侵權物(產品或方法)與一項已有技術等同,則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。

⁷⁴2001年北京市高級人民法院公佈的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第101條規定:用已有技術進行侵權抗辯時,該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案,或者該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。

⁷⁵2003年最高人民法院發佈的《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》(會議討論稿)第40條第3款規定:判斷公知技術抗辯是否成立時,應當將被控侵權物與單獨一份公知技術進行對比。經對比,被控侵權物的技術特徵與一份公知技術相同的,或者雖不完全相同,但屬於一份公知技術與所屬領域技術人員的常識或者熟知技術的簡單組合的,不論被控侵權物的技術特徵與權利要求記載的技術特徵是否相同或者等同,人民法院均應當認定公知技術抗辯成立,被控侵權人不構成專利侵權。

⁷⁶2003年最高人民法院發佈的《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定》(會議討論稿)第40條第4款規定:所屬領域的技術人員

認為被控侵權物使用的技術是對一份以上的公知技術的顯而易見的簡單組合，並且沒有產生新的技術效果的，人民法院也可以認定公知技術抗辯成立，被控侵權人不構成專利侵權。

⁷⁷參見 (2011)民提字第343號民事判決書。

⁷⁸參見 (2019)閩民終965號民事判決書。

⁷⁹參見 (2010)民申字第1180號民事裁定書。

⁸⁰參見 (2020)最高法知民終412號民事判決書。

⁸¹例如，最高院知識產權法庭認為，“無實質性差異”在實踐中可以參照等同的標準掌握，參見註50。

⁸²參見 (2010)粵高法民三終字第197號民事判決書。

⁸³例如“梁某某與寧波車佳軒新偉業科技有限公司、汝州市綠洲房地產開發有限公司侵害發明專利權案”，參見 (2019)浙02知民初201號民事判決書；“永康市奧雅貿易有限公司、湖南簡成信息技術有限公司、永康市萬某工貿有限公司、浙江天貓網絡有限公司侵害實用新型專利權案”，參見 (2019)最高法知民終624號民事裁定書。

⁸⁴例如“株式會社島野訴寧波市日聘工貿有限公司專利侵權案”，參見 (2012)民提字第1號民事判決書；“應某某、浙江富地機械有限公司侵害發明專利權糾紛案”，參見 (2020)最高法知民終1259號民事

判決書。

⁸⁵參見 (2011)民提字第306號民事判決書。

⁸⁶2011年上海市高級人民法院知識產權庭《專利侵權糾紛審理指引》第14條規定：在相同侵權中，被控侵權技術方案與抵觸申請中的技術方案相同時，可類推適用現有技術抗辯。被訴侵權人以實施的技術是抵觸申請中公開的技術方案主張不構成專利侵權的，在相同侵權中才可以類推適用現有技術抗辯，且被控侵權技術方案與抵觸申請中公開的技術方案相同時，不侵權抗辯才能夠成立。

⁸⁷《專利審查指南》第二部分第四章（創造性）2.1（現有技術）第二段規定：專利法第二十二條第二款中所述的，在申請日以前由任何單位或個人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中的內容，不屬於現有技術，因此，在評價發明創造性時不予考慮。

⁸⁸王東勇：“現有技術抗辯的適用及賠償數額的確定”，載《人民司法》，2013年第4期，第49頁。

⁸⁹同註49，第53-54頁。

⁹⁰同註50。

WIPO 報告：中國是新冠肺炎疫苗和療法相關專利申請的最大來源國

近日，世界知識產權組織(WIPO)召開線上發佈會，發佈《COVID-19 相關疫苗和療法專利態勢報告》。會上，WIPO、世界衛生組織和世界貿易組織總幹事分別發表致辭，包括中國國家知識產權局在內的相關知識產權局、國際組織、科研院所等機構的代表就新冠肺炎疫苗和診斷治療等領域的科研創新和專利審查等進行了交流分享。

《COVID-19 相關疫苗和療法專利態勢報告》由 WIPO 編擬，是該組織首份旨在分析新冠肺炎相關專利活動以研究抗疫相關技術創新趨勢的報告。報告指出，在疫情開始後的21個月中，全球49個專利局收到了近5300件新冠肺炎相關專利申請，包括近1500件療法相關申請和400餘件疫苗相關申請。其中，高校和科研機構在疫苗相關申請中最高為活躍。

報告指出，中國是新冠肺炎疫苗和療法相關專利申請的最大來源國。截至2021年9月，有276個疫苗相關專利申請同族來自中國，中國申請人還申請了887件新冠肺炎療法專利。在具體研發方面，據世衛組織數據，截至2021年10月，中國共有34個研發中的新冠肺炎疫苗，其中23個已進入臨床試驗階段，總數位居全球第二。這表明中國在新冠肺炎疫苗和療法創新方面處於全球“第一方陣”。

報告還指出，包括中國國家知識產權局在內的全球主要知識產權機構都對新冠肺炎相關申請開闢了綠色通道，對審查流程進行不同程度的加快，體現了全球知識產權體系應對疫情挑戰的努力。

(來源：國家知識產權局)